



**University of  
Zurich**<sup>UZH</sup>

**Zurich Open Repository and  
Archive**

University of Zurich  
University Library  
Strickhofstrasse 39  
CH-8057 Zurich  
[www.zora.uzh.ch](http://www.zora.uzh.ch)

---

Year: 2011

---

**Rezension von: Claudia Tapia: Industrial property rights, technical standards und licensing practices (FRAND) in the telecommunications industry**

Heinemann, Andreas

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-53759>

Journal Article

Originally published at:

Heinemann, Andreas (2011). Rezension von: Claudia Tapia: Industrial property rights, technical standards und licensing practices (FRAND) in the telecommunications industry. Zeitschrift für Geistiges Eigentum: Zeitschrift für geistiges Eigentum (ZGE) = Intellectual property journal (IPJ), 3:108-110.

**Claudia Tapia:** Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry. Köln: Carl Heymanns Verlag 2010 (Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Bd. 20). XIII, 336 S., 88,- €. ISBN 978-3-452-27349-9.

Von großer Komplexität ist die kartellrechtliche Beurteilung wettbewerbsbeschränkender Praktiken im Zusammenhang mit Industriestandards im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Nach Stellung der ordnungspolitischen Weichen in Richtung auf mehr Wettbewerb ist strategisches Patentmanagement zu einem unverzichtbaren Baustein der Unternehmenspolitik geworden. Der Weg zum Einsatz neuer Technologien ist häufig eng eingezäunt (*patent fence*) und führt durch Patentdickichte (*patent thickets*) oder gar Patentminenfelder (*patent minefields*), die mitunter in einem Hinterhalt enden (*patent ambush*), wenn man nicht bereits vorher überfallen (*hold-up*) oder eingesperrt wurde (*lock-in*), womöglich durch einen Patentunhold (*patent troll*), es sei denn, dass dieser durch einen *patent killer* bereits außer Gefecht gesetzt wurde. Wo so viele Gefahren lauern, kann es hilfreich sein, mit gewerblichen Schutzrechten als Verteidigungsmittel oder als Lösegeld aufzurüsten. Nebenbei macht ein stattlicher Schutzrechtsbestand einen guten Eindruck auf Öffentlichkeit und Investoren. Während früher bei der kartellrechtlichen Bewertung einschlägiger Verhaltensweisen Interessenabwägungen oder der Fairnessaspekt eine große Rolle gespielt hätte, zieht sich durch das stark ökonomisierte Kartellrecht der Gegenwart eine Grundfrage: Welche Auswirkungen haben die betreffenden Praktiken – oder hätte ihr Verbot – auf die statische und die dynamische Effizienz, nämlich auf den Preis und die mittel- oder langfristigen Innovationsanreize? Andere verweisen auf den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren und versuchen, Anhaltspunkte aus dem Postulat der Wettbewerbsfreiheit zu gewinnen.

*Claudia Tapia* weist in ihrer von *Christoph Ann* betreuten Dissertation einen Weg durch das Dickicht. Im Mittelpunkt steht das Phänomen der technischen Normen bzw. Standards. Die gemeinsame Nutzung eines Netzes oder der Gebrauch elektronischer Geräte oder Medien ist nur nach Herstellung von Kompatibilität und Interoperabilität möglich. Es setzt sich nicht notwendigerweise die beste, sondern die erste Lösung durch, was das Phänomen der Pfadabhängigkeit von Innovation erklärt. Bei der industrieweiten Festlegung von Standards (innerhalb oder außerhalb von Normungsorganisationen) erklären sich die Inhaber relevanter Schutzrechte häufig zur Lizenzierung gegen eine angemessene Lizenzgebühr bereit. Als Kriterium für die Angemessenheit hat sich der Terminus (F)RAND etabliert (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory). Eine der schwierigsten Aufgaben besteht darin, die Angemessenheit der Lizenzgebühr im Einzelfall zu ermitteln. Die Schwierigkeit beruht darauf, dass etwas notwendigerweise Subjektives – nämlich der Preis – objektiv bestimmt werden soll. Die Verfasserin legt die Kriterien dar, die für die Bewertung herangezogen werden sollten und schlägt folgende Vorgehensweise vor: Die Lizenzgebühren in früheren Verträgen oder industriespezifische Gebührenschemata seien zu ermitteln. Die (eher allgemeinen) *Georgia-Pacific*-Faktoren könnten von Nutzen sein. Die Bedeutung des einzelnen Schutzrechts im Verhältnis zu den anderen für den Standard notwendigen Rechten sei zu bestimmen. Auf das Phänomen eines zu hohen Gesamtpreises nach Addierung der Lizenzgebühren für die einzelnen Schutzrechte (*royalty stacking*) sei zu reagieren. Schließlich seien die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen. Die Verfasserin geht auch auf die zivilrechtliche Frage ein, ob eine FRAND-Verpflichtung rechtlich wirksam ist. Immerhin wird auf die genaue Bestimmung von *essentialia negotii*, nämlich Preis und Vertragspartner verzichtet. Die Verfasserin spricht sich dafür aus, im deutschen Recht das Problem über die Konstruktion eines Vorvertrags zugunsten Dritter zu lösen. Ein anderer Weg führe über § 242 BGB in Verbindung mit Kartellrecht: Eine Lizenzverweigerung kann unter bestimmten, hohen Voraussetzungen gegen das Verbot des Missbrauchs marktbeherrschender Stellungen

verstoßen und Kontrahierungspflichten auslösen. Außerdem liege widersprüchliches Verhalten vor, wenn ein Schutzrechtsinhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben habe, sich nun aber nicht mehr daran halten wolle.

Die Verfasserin macht konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit der Normungsorganisationen. So sei deren Arbeit stärker auf das Ziel der Prävention von Streitigkeiten auszurichten. Rechte und Pflichten der Mitglieder seien zu konkretisieren. Die Datenbanken der Normungsorganisationen seien anzureichern und der Zugang zu ihnen zu erleichtern. Um etwas gegen das Phänomen zu unternehmen, dass Patente häufig unmittelbar im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung von Normen angemeldet werden, sei Lizenzbereitschaft verbindlich zuzusichern, und zwar für die anderen Mitglieder der Arbeitsgruppe ohne Zahlungspflicht. Es sei sicherzustellen, dass bei der Übertragung von Schutzrechten der Zessionar an die Pflicht zur Lizenzerteilung gebunden sei. Zur Herstellung von Preiswettbewerb könnten Offenlegungspflichten in Bezug auf Lizenzierungskonditionen hilfreich sein. Allerdings weist die Verfasserin auch auf die Notwendigkeit hin, die Besonderheiten der einzelnen Normungsorganisationen zu berücksichtigen. Allgemein fordert die Verfasserin hohe Voraussetzungen an den Schutz geistigen Eigentums, um beispielsweise Trivialpatente zu vermeiden und Patenttrolle in Schach zu halten. Sie begrüßt die Änderungen beim Europäischen Patentamt in Bezug auf die Anreize für Patentprüfer: Im Zusammenhang mit den Jahreszielen erhalten Prüfer mittlerweile mehr Punkte für (die besonders arbeitsintensiven) Patentabweisungen als für Patenterteilungen. Sie fordert größere Anstrengungen der Patentämter im Kampf gegen opportunistische Geheimhaltungsstrategien, mit denen Standardisierungsverfahren missbraucht werden. Dazu gehöre auch eine bessere Zusammenarbeit der Patentämter in der Welt.

Die Untersuchung ist sehr verdienstvoll. Angesichts des schwierigen Gegenstandsbereichs sind Arbeiten zum Technikrecht selten. Die Verfasserin überzeugt mit ihrer souveränen Branchenkenntnis, die auch darauf beruht, dass sie zahlreiche Interviews mit Unternehmens-, Verbands- und Behördenvertretern, Anwälten und Wissenschaftlern geführt hat, von denen einige im Anhang abgedruckt sind. Aus der Innenperspektive beschreibt sie die Arbeit der Normungsorganisationen. An manchen Stellen hätte sich eine vertiefte juristische Analyse gewünscht. So greift die Verfasserin bei der Bestimmung von FRAND nicht auf die Diskussion benachbarter Phänomene zurück. Die Bestimmung der Lizenzgebühr bereitet auch bei den immaterialgüterrechtlichen und kartellrechtlichen Zwangslizenzen größte Probleme. So enthalten die patentrechtlichen Texte vom nationalen Recht bis hin zum TRIPs-Abkommen Vorschriften darüber, dass Zwangslizenzen nur gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung eingeräumt werden müssen. Es wäre weiterführend gewesen, die Bestimmungsfaktoren für FRAND den Kriterien für die "Angemessenheit" im Sinne dieser und benachbarter Regeln (z.B. Lizenzerteilung als Abhilfemaßnahme in Fusionskontrollverfahren) gegenüberzustellen und die funktionale Vergleichbarkeit bzw. die Unterschiede dieser Rechtsinstitute herauszuarbeiten. Die gelegentlichen Verkürzungen sind im Verhältnis zur Gesamtthematik allerdings nachrangig. Der Verfasserin gelingt am Beispiel der Standardisierungsverfahren ein Beitrag zur Grundlegendiskussion in Immaterialgüter- und Kartellrecht. Ihre Forderungen schreiben sich in die Bestrebungen ein, die man in der Europäischen Patentorganisation "Raising the Bar" nennt, und die auf eine Verbesserung der Patentqualität zielen sowie die Rückbesinnung auf die grundsätzlichen Anliegen des Patentschutzes anmahnen. Was die kartellrechtliche Seite betrifft, so hat der *US Court of Appeals for the DC Circuit* im *Rambus*-Fall die Auffassung vertreten, dass höhere Preise aufgrund täuschender Schutzrechtsangaben an sich keinen Kartellrechtsverstoß begründen könnten, da höhere Preise in der Regel Wettbewerber anziehen. Die Verfasserin verweist

demgegenüber zu Recht darauf, dass bessere Ergebnisse zu erwarten sind, wenn bereits der Wettbewerb während der Setzung des Standards als schutzwürdig anerkannt wird. Sind durch die Annahme des Standards erst einmal hohe Marktzutrittsschranken errichtet, hat es der Substitutionswettbewerb schwer. Im Ergebnis räumt die Verfasserin damit dem Schutz des Wettbewerbsprozesses (im Gegensatz zu direkten Effizienzbewertungen) einen hohen Stellenwert ein. Die Erkenntnisse der Verfasserin sind umso wichtiger, als sich die Hoffnung nach weiterer Klärung durch Behörden- und Gerichtspraxis nur teilweise erfüllt hat. Der US Supreme Court hat das Rechtsmittel im *Rambus*-Fall nicht angenommen. Die Europäische Kommission hat die paradigmatischen Verfahren *Qualcomm* und *Rambus* eingestellt, das letztere nach der Annahme von Verpflichtungszusagen. Immerhin sind die Erfahrungen in diesem Bereich in die neuen Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission eingeflossen. Für die Beurteilung der Vereinbarkeit von Normenvereinbarungen mit Art. 101 AEUV ist von Relevanz, dass Transparenz hergestellt wird, wirksame Vorkehrungen gegen die Manipulation der Standardisierungsverfahren getroffen und FRAND-Selbstverpflichtungen abgegeben werden. Die besondere Berücksichtigung in den neuen Leitlinien unterstreicht die Bedeutung des Themas für den Innovationsprozess. Die Verfasserin beschränkt sich nicht auf die Rechtslage in der EU, sondern zieht konsequent die Erfahrungen in den USA heran. Auf breiter Grundlage, die auch intensiv die ökonomischen Wirkungszusammenhänge einbezieht, ist ihr eine kenntnisreiche Analyse der zugrundeliegenden Schwierigkeiten gelungen. Ihren Empfehlungen sollte große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Prof. Dr. Andreas Heinemann, Universität Zürich